
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2015-0421-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “LOCAL MOTION”

LOCAL MOTION INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-1541)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0320 -2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y seis minutos del diecisiete de junio de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-601, en representación de **LOCAL MOTION INC.** sociedad constituida y existente de conformidad bajo las leyes de Hawaii, con domicilio en 870 Kawaiahao Street, Honolulu, Hawaii 96813, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:28:01 horas del 5 de mayo de 2015.**

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de febrero de 2015, la licenciada López Quirós, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LOCAL MOTION**”, en Clases 25 y 28 de la Clasificación Internacional. Para proteger y

distinguir: *pantalones, pantalones de vestir, trajes de baño, camisas, blusas, camisetas, shorts, suéteres, pantalón y suéter deportiva, zapatillas, sandalias, sombreros, viseras y zapatos*, en clase 25 y *tablas de surf, windsurf, kneeboard (tabla de arrodillado), tablas de surf skegs y correas de tablas de surf*, en clase 28.

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución dictada a las **9:28:01 horas del 5 de mayo de 2015** resolvió rechazar de plano el signo solicitado por considerar que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que es inadmisibles por derechos de terceros, tal como se desprende al cotejarlo con las marcas LOCAL JEANS y LOCAL (diseño) registradas previamente, con las que resulta similar y busca proteger productos relacionados, por lo que puede provocar confusión en los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, en escrito presentado el 14 de mayo de 2015 la **licenciada María del Pilar López Quirós**; sin expresar agravios, recurrió la resolución indicada. Posteriormente, en respuesta a la audiencia conferida por este Tribunal, en escrito presentado el 18 de agosto de 2015 solicitó se decretara el suspenso del presente expediente, en virtud de que promovió la cancelación de la marca **“LOCAL JEANS”** con registro **201140** y acción de nulidad de la marca **“LOCAL (Diseño)”** con registro **242360**. Lo cual fue concedido por este Órgano de Alzada en el **Voto No. 0672-2015** de las 11:15 horas del 17 de setiembre de 2015. Asimismo, en escrito presentado ante el Registro el 28 de marzo de 2016, solicitó limitar la lista a proteger en clase 25, para que se lea: *“trajes de baño, camisas, blusas, camisetas, suéteres, suéter deportivo, zapatillas, sandalias, sombreros, viseras y zapatos”*

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y que resultan de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de **Oscar Gerardo Fernández Sánchez**, las marcas: **i) “LOCAL JEANS”** con registro **201140**, vigente desde el 28 de mayo de 2010 y hasta el 18 de mayo de 2020, para proteger y distinguir: *“pantalones”*; **ii) “LOCAL (diseño)”** con registro **242360**, vigente desde el 26 de marzo de 2015 y hasta el 26 de marzo de 2025, para proteger y distinguir: *“pantalones, camisas, camisetas, blusas y todo tipo de prendas de vestir en general para hombres, mujeres y niños”*, ambas en clase 25 de nomenclatura internacional (folios 1 y 2 de legajo de apelación)

2.- Que el trámite de los procedimientos de cancelación de la marca **“LOCAL JEANS”** con registro **201140** y acción de nulidad de la marca **“LOCAL (Diseño)”** con registro **242360**, tramitados en los expedientes 2-98496 y 2-98475 se encuentra finalizado (folio 4 de legajo de apelación)

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I.- SOBRE LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL EN EL PRESENTE EXPEDIENTE Y SU LEVANTAMIENTO.

Mediante el **Voto No. 0672-2015** dictado por este Tribunal a las 11:15 horas del 17 de setiembre de 2015, **se ordenó suspender el conocimiento de esta solicitud** *“...hasta que sean resueltas las solicitudes, interpuestas por la solicitante, de “Cancelación por falta de uso” de la marca “LOCAL JEANS” bajo el expediente 2010-875 y la “Acción de nulidad” de la marca “LOCAL (DISEÑO)” bajo el expediente 2014-8738, ambas inscritas a favor de Oscar Gerardo Fernández Sánchez. Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto hasta el dictado de su resolución final...”* (v. f. 53)

Según consta en el oficio **DPI-RPI-47-2019** del 29 de abril de 2019 suscrito por Tomas Montenegro Montenegro en su condición de asesor jurídico del Registro de la Propiedad Industrial (visible a folio 4 del legajo de apelación), informa que el trámite de los expedientes correspondientes a la solicitud de cancelación por no uso en contra de la marca **“LOCAL JEANS”** con registro **201140** y la acción de nulidad de la marca **“LOCAL (Diseño)”** con registro **242360** se encuentra finalizado. Siendo que en el primero se declaró con lugar parcialmente la cancelación por no uso y en el segundo fue declarado sin lugar la acción de nulidad, lo cual fue confirmado por este Tribunal Registral. En razón de lo anterior, levántese el suspenso dictado en el Voto 0672-2015 citado y continúese con el conocimiento de la relacionada solicitud de registro.

II.- SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO POR LOCAL MOTION LLC. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen. De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado. Con esto se evita provocar confusión, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado -o en trámite de registro- por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos. Así como su **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Y en ambos supuestos cuando se pueda causar confusión en el público consumidor.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir **“LOCAL MOTION”**, respecto de las inscritas **“LOCAL JEANS”** y **“LOCAL (diseño)”**, se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, porque todas contienen o refieren al vocablo “local” producto de lo cual se observan y pronuncian en forma muy similar y refieren a la misma idea.

Adicionalmente, la solicitante limita la lista de protección del signo pretendido a: *“trajes de baño, camisas, blusas, camisetas, suéteres, suéter deportivo, zapatillas, sandalias, sombreros, viseras y zapatos”* en clase 25 y mantiene la solicitada para la clase 28: *“tablas de surf, windsurf, kneeboard (tabla de arrodillado), tablas de surf skegs y correas de tablas de surf”*. Por otra parte, las marcas inscritas se refieren a productos de la misma naturaleza; dentro de otros: *“camisas, camisetas, blusas y todo tipo de prendas de vestir en general para hombres, mujeres y niños*, lo cual refuerza la idea de que indudablemente se puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial, toda vez que lo protegido por una y otras son productos estrechamente relacionados y que pueden ser adquiridos en los mismos establecimientos.

En vista de lo anterior, no resultan de recibo los agravios expuestos por la licenciada **María del Pilar López Quirós** en representación de **LOCAL MOTION INC.** y por ello es procedente confirmar lo resuelto por el Registro.

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós** en representación de **LOCAL MOTION INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **9:28:01 horas del 5 de mayo de 2015**, la cual SE CONFIRMA, para que se DENIEGUE el signo **“LOCAL MOTION”**, que ha solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/CJVJ